

11

Notice of Final Rejection

Patent Application No.: Japanese Patent Application No. 2003-359842

Drafting Date: August 14, 2006

Name of the Examiner: Hiromi ITOH, 9515 2H00

Title of the Invention: Irradiation sensitive resin composition

Applicant: JSR Kabushiki Kaisha

Agent of the Applicant: Seiji KOJIMA

The invention of the present application should be rejected for Reasons 3 and 4 specified in the Notice of Reasons for Rejections dated April 13, 2006.

Applicant's arguments and procedure amendments have been fully considered but no basis enough to overcome the rejection has been found.

Remarks:

* As to Reason 3

(Claims 1, 3, 5, 6, and 7)

Exhibit 2; See claims 1, 2 (VI), 3, [0042], [0046], [0048], (F-29) in [0060], (F-35) in [0061], (B-1), (B-4), and (B-6) to (B-10) in [0079], (B-14) and (B-15) in [0080], [0086] to [0125], and [0130].

It is described that the repeating unit expressed in the general formula (VI) is contained, the repeating unit expressed in the general formula (XI) is further contained, the content of the repeating unit expressed in the general formula (VI) is generally 10 to 70 mole % in polymer, and preferably 15 to 60 mole %, and more preferably 20 to 55 mole %. Further, the unit corresponding to the repeating unit (1-1)

THIS PAGE BLANK (USPT

of the present application is described as the repeating unit expressed in the general formula (VI). Further, the repeating unit corresponding to the repeating unit (1-2) or (1-5) of the present application is described as the repeating unit expressed in the general formula (XI). The acid generating agent of the present application is also described.

A lactone ring is not essential.

Therefore, the inventions recited in claims 1, 3, and 9 of the present application would have been easily made from the matters described in Exhibit (b).

* As to Reason 2

(Claims 1 to 7)

Publication of prior application 6; See claim 1, paragraphs [0015] to [0022], [0089], [0106], (F-29) and (F-35) in [0109], [0114], (B-1), (B-4), and (B-6) to (B-10) in [0115], (B-14) and (B-15) in [0116], [0151] to [0213], and [0217].

Publication of prior application 7; See claims 1 and 2, paragraphs [0016] to [0018], [0022] to [0024], [0077], (F-29) and (F-35) in [0080], [0085], (B-1), (B-4), and (B-6) to (B-10) in [0086], (B-14) and (B-15) in [0116], [0126] to [0197], and [0206].

Publication of prior application 8; See claim 1, paragraphs [0026] to [0028], [0090], [0103], (F-29) and (F-35) in [0106], [0111], (B-1), (B-4), and (B-6) to (B-10) in [0112], (B-14) and (B-15) in [0113], [0149] to [0272], and [0276].

In the publications of the prior application 6, 7, 8, it is described that the repeating unit expressed in the general formula (VI)

THIS PAGE BLANK (USPT

is contained, and the repeating unit expressed in the general formula (XI) is further contained. Further, the unit corresponding to the repeating unit (1-1) of the present application is described as the repeating unit expressed in the general formula (VI). Further, the repeating unit corresponding to the repeating unit (1-2) or (1-5) of the present application is described as the repeating unit expressed in the general formula (XI). The acid generating agent of the present application is also described.

The preferable range of the molar ratio of the repeating unit expressed in the general formula (VI) in the polymer composition also overlaps with the range of the ratio of the content of the repeating unit (1-1).

Therefore, the portions other than those related to the copolymers specifically described in the present application merely constitute a slight difference for solving the problems, and are equivalent to the extent described in the Publications of the prior applications 6 to 8.

(Claims 1 to 7)

Publication of prior application 9: See claims 1, 2, 5, 14, and 20, paragraphs [0030], [0063] to [0067], [0084] to [0087], [0093], [0096], [0100], [0101], and [0105] to [0108].

The monomer of Publication 9 of the prior application 9 corresponds to the repeating unit (1-1) of the present application.

It is also described that the repeating units expressed in the formulas 25, 26, and 27 are rendered as comonomers.

THIS PAGE BLANK (USPT

Although a range of molar % of the preferable formula 9 is not described, no difference in carrying out the inventions is constituted in view of the molar ratio of the copolymers in Examples and the like.

For example, in [0093], copolymers are constituted by the formulas 9, 7, and 27 where the formula 9 is 40 molar %. The monomer of the formula 27 corresponds to the monomer of (I-2) of claims 1 and 3 of the present application, and the monomer of the formula 7 corresponds to the constituent unit (1-4) of the present application.

In [0106], monomers are of the formulas 9 and 26, where the former is 60 molar % and the monomer of the formula 26 corresponds to the monomer of (I-2) of claims 1 and 3.

Here, whereas the acid generating agent is limited to a specific kind in claims 1 to 7, the invention described in the prior application 9 does not describe the kind of the acid generating agent.

However, the acid generating agent of the present application is well known, and no special technical significance in the combination with the acid generating agent is described.

As to the acid generating agent recited in claim 6, although the applicant states that this acid generating agent is based on Example [0223], the acid generating agent used alone is only (B-1). (B-2) is used only in combination with (B-1), and (B-4) is used in combination with (B-1) and (B-2) into a three-component system. Further, (B-5) and (B-6) are respectively used in combinations with each other. No specific examples where they are used alone are presented. Further, as to (B-3), no specific example is presented.

THIS PAGE BLANK (USPT

Therefore, the limitation of the acid generating agent of claim 1 to 7 of the present application with respect to the invention described in the prior application 9 is an addition of a well-known technique, and merely constitutes a slight difference in embodying means.

Consequently, the portions other than those related to copolymers specifically described in the present application merely constitute a slight difference for solving the problems, and are equivalent to the extent described in the publication of the prior application 9.

Here, the applicant has made an amendment by limiting the claims where some examples have been rendered as reference examples. However, also as to A-1, the molar ratio of (1-1) is 39.7 molar %, and does not fall within the range of 40 to 90%.

Further, as to the unit (1-5), merely a three-component copolymer with S-24, which corresponds to both of (1-2) and (1-4), is specifically described. No description is made as to a two-component system between (1-1) and (1-5).

If the applicant has any complaint against this Notice of Final Rejection, the applicant can file an appeal thereon to the Director-General of the Japanese Patent Office within 30 days (if the applicant is a resident abroad, within 90 days) from the date of the transmittal of this Notice of Final Rejection (Section 121(1) of the Japanese Patent Law).

THIS PAGE BLANK (USPT

(Teaching based on Section 46(2) of the Administrative
Litigation Law)

For this Notice of Final Rejection, the only action that the
applicant can institute is an action demanding to annul the decision
made to the appeal filed for this Notice of Final Rejection (Section
178(6) of the Japanese Patent Law).

I certify that the matters described above are the same as
those recorded on the file.

Date of certification: August 15, 2006, Emiko HIRASE, Business
and Industry Officer

THIS PAGE BLANK (USPT

拒絶査定

| | |
|---------|--------------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2 0 0 3 - 3 5 9 8 4 2 |
| 起案日 | 平成 1 8 年 8 月 1 4 日 |
| 特許庁審査官 | 伊藤 裕美 9 5 1 5 2 H 0 0 |
| 発明の名称 | 感放射線性樹脂組成物 |
| 特許出願人 | J S R 株式会社 |
| 代理人 | 小島 清路 |

この出願については、平成 1 8 年 4 月 1 3 日付け拒絶理由通知書に記載した理由 3, 4 によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考*** 理由 3 について**

(請求項 1, 3, 5, 6, 7)

文献 2 ; 請求項 1, 2 (V I) , 3, 【 0 0 4 2 】、【 0 0 4 6 】、【 0 0 4 8 】、【 0 0 6 0 】 (F-29)、【 0 0 6 1 】 (F-35)、【 0 0 7 9 】 (B-1), (B-4), (B-6) - (B-10)、【 0 0 8 0 】 (B-14), (B-15)、【 0 0 8 6 】 - 【 0 1 2 5 】、【 0 1 3 0 】 参照。

一般式 (V I) で示される繰返し単位を有すること、更に一般式 (X I) で示される繰返し単位を有すること、一般式 (V I) で示される繰返し単位の含量は、ポリマー中、一般的に 1 0 ~ 7 0 モル%、好ましくは 1 5 ~ 6 0 モル%、更に好ましくは 2 0 ~ 5 5 モル%であることが記載されており、一般式 (V I) で示される繰返し単位として、本願の、繰返し単位 (1 - 1) に相当する単位が記載されており、更に有する一般式 (X I) で示される繰返し単位として、本願の繰返し単位 (1 - 2) あるいは (1 - 5) に相当する単位が記載されている。本願の酸発生剤も記載されている。

そして、ラクトン環は必須ではない。

よって、文献イに記載された事項から、本願の請求項 1, 3, 9 に係る発明とすることは、依然として容易である。

*** 理由 2 について**

(請求項 1 - 7)

先願 6 の公報 ; 請求項 1, 【 0 0 1 5 】 - 【 0 0 2 2 】、【 0 0 8 9 】、【 0 1 0 6 】、【 0 1 0 9 】 (F-29) (F-35)、【 0 1 1 4 】、【 0 1 1 5 】 (B-1) (B-4

(B-6)-(B-10)、【0 1 1 6】(B-14), (B-15)、【0 1 5 1】-【0 2 1 3】、【0 2 1 7】参照。

先願7の公報;請求項1, 2、【0 0 1 6】-【0 0 1 8】、【0 0 2 2】-【0 0 2 4】、【0 0 7 7】、【0 0 8 0】(F-29)(F-35)、【0 0 8 5】、【0 0 8 6】(B-1)(B-4)(B-6)-(B-10)、【0 1 1 6】(B-14), (B-15)、【0 1 2 6】-【0 1 9 7】、【0 2 0 6】参照。

先願8の公報;請求項1、【0 0 2 6】-【0 0 2 8】、【0 0 9 0】、【0 1 0 3】、【0 1 0 6】(F-29)(F-35)、【0 1 1 1】、【0 1 1 2】(B-1)(B-4)(B-6)-(B-10)、【0 1 1 3】(B-14), (B-15)、【0 1 4 9】-【0 2 7 2】、【0 2 7 6】参照。

先願6, 7, 8の公報には、一般式(V I)で示される繰返し単位を有すること、更に一般式(X I)で示される繰返し単位を有すること、一般式(V I)で示される繰返し単位として、本願の、繰返し単位(1-1)に相当する単位が記載されており、更に有する一般式(X I)で示される繰返し単位として、本願の繰返し単位(1-2)あるいは(1-5)に相当する単位が記載されている。本願の酸発生剤も記載されている。

一般式(V I)で示される繰返し単位のポリマー組成中のモル比も好ましい範囲で繰返し単位(1-1)の含有割合の範囲と重複する。

よって、本願に具体的に記載されている共重合体に係る部分以外は、課題解決のための微差にすぎず、先願6-8の公報に記載された範囲と同等である。

(請求項1-7)

先願9の公報;請求項1, 2, 5, 14, 20、【0 0 3 0】、【0 0 6 3】-【0 0 6 7 1】、【0 0 8 4】-【0 0 8 7】、【0 0 9 3】、【0 0 9 6】、【0 1 0 0】、【0 1 0 1】、【0 1 0 5】-【0 1 0 8】参照。

先願9の公報化9のモノマーは、本願の繰返し単位(1-1)に相当する。

式25, 式26, 式27で表される繰返し単位をモノマーとすることも記載されている。

好ましい式9のモル%の範囲は記載されていないが、実施例等の共重合体のモル比からみて、実施的な差異とはならない。

例えば、【0 0 9 3】には、式9、式7、式27からなり、式9が40モル%である共重合体が記載されている。なお、式27のモノマーは、本願請求項1, 3の(1-2)のモノマーに相当し、式7のモノマーは一応、本願請求項4の構成単位(1-4)に相当する。

【0 1 0 6】には、式9と式26のモノマーであり、前者が60モル%、式26のモノマーは請求項1, 3の(1-2)のモノマーに相当する。

ここで、請求項1-7は、酸発生剤の種類を限定しているが、先願9記載の発明は、酸発生剤の種類について記載していない。

しかしながら、本願の酸発生剤は周知のものであり、酸発生剤との併用におけ

る、格別な技術的意義は記載されていない。

請求項6記載の酸発生剤についても、実施例【0223】根拠とはいうものの、単独で使用しているのは、筆頭の(B-1)のみであり、(B-2)は(B-1)との併用のみ、(B-4)は(B-1)(B-2)との3成分系の併用、(B-5)、(B-6)はその両者の併用で用いられているのみであり、単独で使用する具体的事例はない。そして、(B-3)に関して、実質的には事例はない。

したがって、先願9に記載の発明に対する本願請求項1-7の酸発生剤の限定は、周知技術の付加であって具体化手段の微差に過ぎない。

よって、本願に具体的に記載されている共重合体に係る部分以外は、課題解決のための微差にすぎず、先願9の公報に記載された範囲と同等である。

なお、ここで、請求の範囲の限定により、いくつかの実施例を参考例とする補正を行っているが、A-1に関しても、(1-1)のモル比は、39.7モル%であって、40~90%の範囲に包含されない。

また、なお、単位(1-5)に関し、具体的には、(1-2)、(1-4)共に相当する、S-24との3成分共重合体しか記載されておらず、(1-1)と(1-5)の2成分系については具体的には記載されていないものである。

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から30日以内(在外者にあつては、90日以内)に、特許庁長官に対して、審判を請求することができます(特許法第121条第1項)。

(行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)

この査定に対しては、この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます(特許法第178条第6項)。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成18年 8月15日 経済産業事務官 平瀬 恵美子

THIS PAGE BLANK (USPT